

Høringsnotat

Juni 2011

Saksnr.: 200903449

LOV OM PATENTSTYRET OG KLAGENEMNDEN FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER

Innhold

1	Hovedinnholdet i høringsnotatet	1
2	Gjeldende rett	2
3	Hovedpunktene i forslaget	3
4	Økonomiske og administrative konsekvenser	6
5	Merknader til de enkelte bestemmelsene i patentstyreloven	6
6	Merknader til de enkelte bestemmelsene i patentstyreforskriften	13
7	Utkast til lov og forskrift	15
7.1	Utkast til lov om Patentstyret og Klagenemnden for industrielle rettigheter (patentstyreloven)	15
7.2	Utkast til forskrift til lov om Patentstyret og Klagenemnden for industrielle rettigheter (patentstyreforskriften)	26

1 Hovedinnholdet i høringsnotatet

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny lov om Patentstyret og Klagenemnden for industrielle rettigheter (patentstyreloven), som skal erstatte lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern. Notatet inneholder også forslag til en forskrift til den nye loven, som skal erstatte forskriftene til den gjeldende loven.

Forslaget til ny lov og forskrift regulerer Patentstyrets organisering, virksomhet og saksbehandling. Lov- og forskriftsforslaget vil innebære en generell teknisk revisjon og modernisering. I Innovasjonsmeldingen, St.meld. nr. 7 (2008-2009), er behovet for å revidere styreloven omtalt (pkt. 5.1.7 på s. 63).

Det foreslås å opprette en egen klagenemnd for industrielle rettigheter som skal behandle klager over Patentstyrets avgjørelser. Klagenemnden vil

erstatte Patentstyrets annen avdeling. Klagenemnden skal både formelt og reelt være uavhengig.

For å sikre at ordningen med administrativ overprøving av rettighetsregistreringer hos Patentstyret blir et godt alternativ til domstolsbehandling, foreslås det å innføre adgang til å tilkjenne sakskostnader i slike saker. Videre foreslås det at det i saker om innsigelse og administrativ overprøving innføres en generell plikt for Patentstyret og Klagenemnden til å vurdere å innkalle partene til muntlige forhandlinger.

For øvrig innebærer lov- og forskriftsforslaget en språk- og strukturmessig forenkling sammenlignet med gjeldende lov med tilhørende forskrifter.

2 Gjeldende rett

Patentstyrets organisering, virksomhet og noen grunnleggende saksbehandlingsregler, er i dag regulert i lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern.

Patentstyret er organisert i to avdelinger: Første avdeling som behandler og avgjør sakene i første instans og Annen avdeling som er klageinstans for saker avgjort av Første avdeling. Patentstyret behandler og avgjør saker om patent, varemerke og design. Patentstyret behandler videre saker om administrativ overprøving av foretaksnavn begrunnet i at foretaksnavnet er registrert i strid med en eldre rett og søknader om registrering av ansvarsmerker. Patentstyrets annen avdeling er også klageinstans for vedtak om planteforedlerrett i Plantesortsnemnden.

Selv om dette ikke kommer direkte til uttrykk i loven, har det lenge vært antatt at Patentstyret er uavhengig ved behandlingen av enkeltsaker om industrielle rettigheter og ikke kan instrueres av Kongen eller departementene verken når det gjelder generell lovtolkning eller avgjørelsen av den enkelte sak, jf. St.meld. nr. 8 (1990-1991) (pkt. 12.2.4 på s. 84).

Det følger av § 1 første ledd i gjeldende lov at Patentstyret skal være sammensatt av teknisk kyndige, handelskyndige og rettskyndige medlemmer, der de sistnevnte skal oppfylle kravene til å være dommer. Etter § 1 annet ledd skal Patentstyret ledes av en sjef som utnevnes av Kongen. Det fremgår av § 1 tredje ledd at de øvrige medlemmer tilsettes av Kongen uten å utnevnes som embetsmenn, enten som faste medlemmer eller for et tidsrom på fem år. Av dette følger at Patentstyrets direktør er den eneste av de ansatte som er embetsmann. "De øvrige medlemmer" er i denne sammenhengen medlemmene i Annen avdeling. Patentstyrets direktør er formann for Annen avdeling, jf. § 3 første ledd annet punktum, mens Kongen

utpeker varamann for formannen, jf. § 3 første ledd tredje punktum. For tiden er det én fast varaformann med juridisk bakgrunn.

Ettersom Patentstyret har egen klageavdeling (Annen avdeling) og det er fastsatt særlige regler om klage, følger det av loven § 2 første ledd fjerde punktum at forvaltningslovens regler om klage og omgjøring ikke gjelder ved behandlingen av sakene i Patentstyret. Klagereglene fremgår av de enkelte lovene om det industrielle rettsvern.

Loven §§ 5 til 10 inneholder saksbehandlingsregler for Patentstyrets behandling av saker om industrielle rettigheter. Dette omfatter bl.a. bestemmelser om sammensetningen av Annen avdelings utvalg, habilitet for Patentstyrets medlemmer, tilkalling av sakkyndige, styrets utrednings- og informasjonsplikt, begrunnelsesplikt og adgang til retting.

For øvrig er det bestemmelser om Patentstyrets informasjonstjeneste, føring av registre og utgivelse av en tidende med kunngjøringer. Videre gir § 14 en bestemmelse om at retten i bl.a. ugyldighetssaker skal sende Patentstyret utskrift av de dommene som avsies.

Det er fastsatt tre forskrifter med hjemmel i styreloven: Forskrift 25. august 1911 nr. 3743 om sammensetningen av og forretningsordenen ved Styrets annen avdeling, forskrift 1. november 1992 nr. 780 om organiseringen av og saksbehandlingen i første avdeling i Styret for det industrielle rettsvern og forskrift 21. november 2000 nr. 1165 om forundersøkelser i Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern).

Bestemmelsene i forskriften fra 1911 er ikke lenger aktuelle. Annen avdelings formann fastsatte 28. februar 2006 retningslinjer for saksbehandlingen i Annen avdeling, som trådte i kraft 1. mars 2006.

3 Hovedpunktene i forslaget

Etter departementets syn bør Patentstyrets oppgaver og formål fremgå av loven. Det foreslås derfor at en bestemmelse som angir dette tas inn først i loven.

Prinsippet om at Patentstyret er uavhengig ved behandling av enkeltsaker om industrielle rettigheter er så viktig og grunnleggende at departementet foreslår at det kommer direkte til uttrykk i loven.

Patentstyrets direktør utnevnes i dag som embetsmann. Hensynet til Patentstyrets uavhengighet tilsier at direktøren fortsatt bør utnevnes som embetsmann. Patentstyrets ansvarsområde er meget dynamisk både på det nasjonale og det internasjonale plan. Dette medfører at det stadig stilles nye krav til virksomheten. Departementet foreslår på denne bakgrunn at

direktøren bør utnevnes på åremål for inntil seks år, og at åremålstilsettingen bør kunne gjentas én gang for ytterligere seks år etter ny utlysning.

Patentstyrets annen avdeling, som behandler klager over avgjørelser fra Patentstyrets første avdeling, er i dag formelt sett en integrert del av Patentstyret. Patentstyrets direktør er ifølge en eksplisitt bestemmelse i gjeldende lov leder for Annen avdeling.

Selv om Annen avdeling reelt sett allerede i dag er faglig uavhengig fra Patentstyrets søknadsbehandlingsvirksomhet i første instans, tilsier sterke prinsipielle grunner at klageinstansen både reelt og formelt bør sikres uavhengighet fra førsteinstansen og andre. Departementet foreslår derfor at det opprettes en egen Klagenemnd for industrielle rettigheter til erstatning for Patentstyrets Annen avdeling. Denne klagenemnden bør organiseres som et eget organ med en egen leder, slik at Patentstyrets direktør ikke lenger har noen rolle i klagebehandlingen. Videre bør det fremgå klart at klagenemnden er uavhengig og ikke kan instrueres ved klagesaksbehandlingen.

Når det gjelder organiseringen av klagenemnden, bør den ha en leder og en nestleder. Disse bør fylle kravene etter domstoloven § 54 første ledd. Nemnden bør for øvrig ha så mange medlemmer som anses tilstrekkelig for at den skal kunne utføre sine oppgaver. Det foreslås at nemndens medlemmer oppnevnes av departementet for en periode på inntil fem år. For å sikre uavhengigheten foreslås det at ansatte i Patentstyret ikke kan være medlemmer av Klagenemnden.

Departementet foreslår at navnet “Styret for det industrielle rettsvern” utgår, og at bare “Patentstyret” skal brukes i lovgivningen i fremtiden. Klagenemnden foreslås betegnet “Klagenemnden for industrielle rettigheter”. Betegnelsene “Første avdeling” og “Annen avdeling” vil følgelig utgå.

Patentstyret kan i dag gi sakens parter og andre personer adgang til å avgi muntlig forklaring, jf. styreloven § 7 annet ledd. Etter forvaltningsloven § 11 d skal en part som har saklig grunn for det, gis adgang til å tale muntlig med en tjenestemann ved det forvaltningsorgan som behandler saken i den utstrekning en forsvarlig utførelse av tjenesten tillater det. Ved behandlingen av krav om administrativ overprøving i varemerkesaker er det videre innført en plikt for Patentstyret til å vurdere om det er hensiktsmessig å innkalle partene til et møte, jf. varemerkeforskriften § 28 først ledd fjerde punktum

Det foreslås – i tråd med bestemmelsen i varemerkeforskriften – at det i alle saker om innsigelse og administrativ overprøving tas inn en generell bestemmelse i loven som pålegger Patentstyret og klagenemnden å vurdere

om det i stedet for ytterligere skriftlig behandling av uavklarte forhold, er hensiktsmessig å innkalle partene til muntlige forhandlinger.

Muntlige forhandlinger kan i noen tilfeller bidra til en raskere og bedre opplysning av saken. Ordningen kan f.eks. tenkes brukt som et alternativ i enkelte saker om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer, der Patentstyret ellers ville avvist kravet etter hjemmelen i varemerkeloven § 40 annet ledd tredje punktum fordi saken pga. behov for f.eks. omfattende bevisførsel ikke egner seg for administrativ avgjørelse. Noe mer bruk av muntlige forhandlinger vil dessuten kunne bidra til at administrativ overprøving styrkes som et effektivt alternativ til domstolsbehandling.

Som et annet tiltak for å sikre at ordningen med administrativ overprøving blir et effektivt alternativ til domstolsbehandling, foreslår departementet at det innføres en adgang for Patentstyret og klagenemnden til å tilkjenne en part som har fått medhold i et krav om administrativ overprøving saksomkostninger fra den annen part.

Departementet foreslår at følgende bestemmelser i gjeldende lov ikke blir videreført:

- § 6 tredje ledd om at det kan tilkalles sakkyndige som ikke er medlemmer av Patentstyret til rådslagning ved behandling av saker i utvalgene
- § 7 første ledd om Patentstyrets utredningsplikt
- § 8 om at det kan avholdes bevisopptak til opplysning av saken
- § 9 om informasjonsplikt
- § 10 første ledd om at Patentstyrets avgjørelser skal begrunnes
- § 10 annet ledd om Patentstyrets adgang til å rette en avgjørelse
- § 13 om føring av registre og utgivelse av en tidende med kunngjøringer
- § 14 om at retten i bl.a. ugyldighetssaker skal sende Patentstyret utskrift av de dommene som avsies

Bakgrunnen for dette er at bestemmelsene enten ikke har hatt noen praktisk betydning eller at de regulerer forhold som allerede er regulert i forvaltningsloven, i de enkelte lovene om det industrielle rettsvern eller følger av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget vil i seg selv ikke ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser i forhold til det som følger av gjeldende lov. Prinsippet om at Patentstyrets virksomhet skal finansieres gjennom gebyrer og avgifter fra søkere m.m., påvirkes ikke av forslaget. Opprettelsen av Klagenemnden for industrielle rettigheter som et uavhengig organ og det at Patentstyret får noen nye oppgaver, vil antageligvis medføre noen merutgifter, i hvert fall i en overgangsperiode.

5 Merknader til de enkelte bestemmelsene i patentstyreloven

Til § 1 Patentstyrets oppgaver og formål

Paragrafen angir Patentstyrets oppgaver og formål.

Første punktum fastslår Patentstyrets arbeidsoppgaver ved å vise til at Patentstyrets skal behandle saker etter de aktuelle særlovene. *Annet punktum* omhandler Patentstyrets funksjon som leverandør av informasjonstjenester og kompetansesenter for industrielle rettigheter. Begrepet "informasjonstjenester" omfatter den informasjonsvirksomheten Patentstyret utfører i dag og videreutvikling av tjenestene innenfor fagområdene. I tillegg til generelt informasjonsarbeid om industrielle rettigheter omfatter dette bl.a. kurstilbud, tilbud om forundersøkelser og rettighetsovervåkning på vegne av søkere. Patentstyret leverer også tjenester til Nordisk patentinstitut (NPI), hvorav noen er å anse som myndighets- og noen som informasjonstjenester.

Til § 2 Patentstyrets organisering

Paragrafen regulerer Patentstyrets organisering.

I *første ledd første punktum* fastslås det at Patentstyret er et forvaltningsorgan administrativt underlagt departementet (Nærings- og handelsdepartementet). I første ledd *annet punktum* presiseres det at Patentstyret er uavhengig ved behandlingen av saker etter lovgivningen om industrielle rettigheter og ikke kan instrueres verken når det gjelder generell lovtolkning eller avgjørelsen av den enkelte sak. Dette er en videreføring av gjeldende rett, men det er nytt at dette kommer til uttrykk i loven. Dette innebærer at Patentstyret opptrer uavhengig ved behandling av søknader, innsigelser, krav om administrativ overprøving mv. etter disse lovene. På andre områder, f.eks. for Patentstyrets internadministrasjon, innkjøp og når Patentstyret deltar i internasjonale forhandlinger, gjelder det ikke noen begrensninger i den instruksjonsmyndighet som følger av alminnelige regler. I annet ledd *tredje*

punktum er det presisert at Kongen eller departementet heller ikke kan omgjøre Patentstyrets avgjørelser i saker etter lovgivningen om det industrielle rettsvern.

Annet ledd fastsetter at Patentstyrets direktør utnevnes av Kongen som embetsmann på åremål for inntil seks år. Etter utlysning kan en åremålstilsetting gjentas med ytterligere en periode på seks år. En åremålsperiode på seks år der åremålstilsettingen kan gjentas en gang for hver embetsmann i samme embete, er normalordningen for embetsmenn på åremål, jf. forskrift til tjenestemannloven § 3 nr. 2. Bestemmelsen medfører at tolv år blir den maksimale perioden en direktør kan sitte.

Tredje ledd første punktum viderefører gjeldende lov § 1 første ledd annet punktum. I gjeldende lov § 1 første ledd tredje punktum er det i dag fastslått at de rettskyndige ansatte skal fylle kravene til å være dommer. Etter tredje ledd *annet punktum* skal de rettskyndige ansatte fylle kravene til å være dommerfullmektig etter domstolloven § 54 tredje ledd, noe som innebærer at de må ha fylt 21 år og ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.

Fjerde ledd er en forskriftshjemmel hvoretter Kongen kan gi nærmere bestemmelser om Patentstyrets saksbehandling og informasjonstjenester.

Til § 3 Klagenemnden for industrielle rettigheter

Paragrafen oppretter Klagenemnden for industrielle rettigheter og regulerer organiseringen av denne.

Første ledd fastsetter at Klagenemnden er klageorgan for saker som fastsatt i patentloven, foretaksnavneloven, designloven, varemerkeloven, edelmetalloven og planteforedlerloven. Det er altså de nevnte lovene som regulerer for hvilke saker Klagenemnden er klageorgan. Klagenemnden vil ikke være klageorgan for vedtak som Patentstyret treffer og som faller utenfor de vedtak som kan påklages til Klagenemnden etter de nevnte lovene. For slike andre vedtak, f.eks. avslag på krav om innsyn etter offentleglova, vil departementet (Nærings- og handelsdepartementet) være klageorgan i samsvar med det som gjelder ellers i forvaltningen. Klagenemnden vil dermed overta de saker som Annen avdeling behandler i dag. I de enkelte lovene vil dermed betegnelsen Annen avdeling bli erstattet med betegnelsen Klagenemnden for industrielle rettigheter.

Annet ledd første punktum fastslår at klagenemnden er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt departementet (Nærings- og handelsdepartementet). Til forskjell fra dagens Annen avdeling, som er en del av Patentstyret, er Klagenemnden et eget organ, og ikke en del av Patentstyret. Hva Klagenemndens uavhengighet innebærer, presiseres i

annet ledd annet og tredje punktum. Etter annet ledd *annet punktum* kan ikke Klagenemnden instrueres ved behandling av klager etter lovgivningen om det industrielle rettsvern verken når det gjelder generell lovtolkning eller avgjørelsen av den enkelte sak. Dette er samme regel som gjelder for Patentstyrets saksbehandling, jf. § 2 første ledd annet punktum. Annet ledd *tredje punktum* slår fast at Kongen eller departementet heller ikke kan omgjøre Klagenemndens avgjørelser i klagesaker.

Tredje ledd gir regler om Klagenemndens bemanning. Klagenemnden skal ha en leder, en nestleder og så mange andre medlemmer som anses nødvendig for å utføre de oppgaver som tilligger nemnden. Det er i tredje ledd *annet punktum* fastslått at nemndens leder og nestleder skal fylle kravene etter domstolloven § 54 første ledd. Dette innebærer at vedkommende må ha fylt 30 år og ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.

Av *fjerde ledd første punktum* fremgår det at Klagenemndens medlemmer oppnevnes av departementet for inntil fem år av gangen. I fjerde ledd *annet punktum* slås det fast at ansatte i Patentstyret ikke kan være medlemmer av Klagenemndens. Bakgrunnen for dette siste er hensynet til nemndens uavhengighet.

Til § 4 Saksbehandlingen i Klagenemnden

Paragrafen regulerer saksbehandlingen i Klagenemnden. Den tilsvarende i hovedsak gjeldende lov § 5.

Første ledd viderefører styreloven § 5 første ledd. Bestemmelsen i styreloven fikk ny ordlyd i 2003 i forbindelse med diverse endringer som ble foretatt i lovgivningen om industrielt rettsvern ved innføringen av designloven.

Det følger av første ledd *første punktum* at nemndens vedtak som hovedregel skal fattes av et utvalg på tre medlemmer. Etter første ledd *annet punktum* kan nemndens leder eller nestleder bestemme at utvalget skal bestå av fem medlemmer. Dette vil bl.a. være aktuelt for prinsipielle saker. For å legge til rette for en mest mulig effektiv saksbehandling åpner første ledd *tredje punktum* for at Klagenemndens leder eller nestleder kan avgjøre en klagesak alene, dvs. uten at kalle inn andre medlemmer. Denne fremgangsmåten skal bare kunne brukes når saken ikke reiser noen tvilsspørsmål og det er åpenbart hva avgjørelsen bør gå ut på. Denne bestemmelsen vil bl.a. kunne brukes ved avgjørelser om å avvise en klage, f.eks. fordi klageavgiften ikke er betalt innen fristen eller klagefristen er oversittet. Videre vil den kunne brukes ved henleggelses på bakgrunn av at klagen er trukket. Den vil også kunne brukes ved enkle realitetsavgjørelser, f.eks. der et mothold faller bort under behandling av klagesaken. Bestemmelsen lovfester det som er praksis under gjeldende lov.

Annet ledd fastslår at Klagenemnden kan treffe realitetsavgjørelse i saken eller oppheve Patentstyrets vedtak og henvise saken til Patentstyret for ny behandling. Valget mellom disse alternativene er det opptil Klagenemnden å treffe ut fra hva som fremstår som mest hensiktsmessig i den enkelte sak.

Tredje ledd gir Kongen hjemmel til i forskrift å gi nærmere regler om nemndens organisering og saksbehandling.

Til § 5 Forholdet til forvaltningsloven

Bestemmelsen viderefører gjeldende lov § 2 første ledd fjerde punktum om at forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring ikke gjelder ved behandlingen av sakene i Patentstyret og Klagenemnden.

Sivilombudsmannen kom i sak 2004/1141 til at Patentstyrets annen avdeling ikke har noen alminnelig adgang til å omgjøre sin egen avgjørelse.

Ombudsmannen viste til at bakgrunnen for styreloven § 2 første ledd fjerde punktum var at det foreligger klare og uttømmende klageregler på området. Det ble videre pekt på at Patentstyret etter gjeldende lov § 10 annet ledd har en begrenset adgang til å rette en avgjørelse, og etter varemerkeloven er det også en begrenset adgang til omgjøring i visse tilfeller. Etter

Sivilombudsmannens oppfatning tilsa både hensynet til forutsigbarhet i næringslivet og likhetstrekkene mellom den lovbestemte avgjørelsesprosedyren for Patentstyret og saksbehandlingen for domstolene at Annen avdeling ikke kunne ha noen alminnelig adgang til å omgjøre egne avgjørelser. Etter departementets forslag skal § 5 forstås i samsvar med Sivilombudsmannens uttalelse, slik at Klagenemnden ikke har noen alminnelig omgjøringsadgang. Det samme gjelder for Patentstyret.

For andre saker hos Patentstyret og Klagenemnden enn saker etter lovgivningen om det industrielle rettsvern, gjelder forvaltningsloven kapittel VI.

Det følger av disse reglene at det kun kan klages mot såkalte ”endelige avgjørelser” fattet av Patentstyret, ikke rent prosessuelle disposisjoner som tas underveis i søknadsbehandlingen, selv om disse kan ha vesentlig betydning for utfallet av saksbehandlingen. Det vises her spesielt til den skjønsmessige vurderingen av hvorvidt det er tilstrekkelig dokumentert og evt. eksperimentelt demonstrert at en oppfinnelse har såkalt teknisk effekt i en slik grad at den kan anvendes et ubestemt antall ganger og kan være industrielt anvendbar.

Av hensyn til en effektiv, rask, rimelig og smidig behandling av spesielt patentsøknader i Patentstyret kan påståtte feil under søknadsbehandlingen kun påklages etter at søkeren har mottatt en ”endelig avgjørelse” fra etaten, jfr. § 26 i patentloven. Det vises samtidig til at Patentstyret ihht.

forvaltningslovens §11a "uten ugrunnet opphold" plikter å fatte et vedtak, dvs. en "endelig avgjørelse" i patentsøknadssaker, så snart en sak er tilstrekkelig utredet og opplyst. Det er dermed ikke opp til etaten å avkreve en søker mer dokumentasjon eller eksperimentell utprøving og å vente i ubestemt tid på at slikt leveres.

Til § 6 Habilitet

Paragrafen regulerer habilitet for ansatte i Patentstyret og medlemmene i Klagenemnden ved behandling av saker etter lovgivningen om det industrielle rettsvern. Den viderefører gjeldende lov § 6 første og annet ledd. Habiliteten i andre saker for disse reguleres av bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel II.

Første ledd fastsetter at domstolloven §§ 106 til 108 gjelder tilsvarende for de ansatte i Patentstyret og medlemmene i Klagenemnden.

Etter *annet ledd* presiseres det at en ansatt i Patentstyret eller et medlem av Klagenemnden ikke kan delta ved behandlingen av en sak om administrativ overprøving når overprøvingssaken reiser spørsmål som har vært prøvd i tidligere sak som vedkommende deltok i behandlingen av. Ordningen med administrativ overprøving innebærer at en som mener at en patent-, design- eller varemerkeregistrering er ugyldig eller ønsker en varemerkeregistrering slettet, i stedet for å reise søksmål kan fremme krav om administrativ overprøving hos Patentstyret. I saker som gjelder gyldigheten av en rettighetsregistrering, må Patentstyret gjøre en ny vurdering av de registreringsvilkårene som påberopes som grunnlag for ugyldighet. For å sikre at denne vurderingen blir uavhengig, er det en forutsetning at de som tidligere har tatt del i søknads- eller innsigelsesbehandlingen for den registreringen som angripes, ikke kan delta i behandlingen av overprøvingssaken. Dette er forutsatt i forarbeidene til bestemmelsene om administrativ overprøving i både patent- og varemerkeloven, jf. Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) s. 22 og Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 70.

Bestemmelsen i annet ledd omfatter ikke administrative overprøvingssaker som gjelder krav om sletting av en varemerkeregistrering etter varemerkeloven §§ 36 eller 37. I slike tilfeller vil ikke overprøvingssaken reise spørsmål som har vært prøvd i en tidligere søknads- eller innsigelsesbehandlingen.

Til § 7 Muntlige forhandlinger

Bestemmelsen er ny, selv om den har en viss parallell i gjeldende lov § 7 annet ledd, og innebærer at det i saker om innsigelse og administrativ overprøving, innføres en generell plikt for Patentstyret og Klagenemnden til

å vurdere om det i stedet for ytterligere skriftlig behandling om uavklarte forhold, er hensiktsmessig å innkalle partene til muntlige forhandlinger. En tilsvarende bestemmelse for varemerkesaker finnes i varemerkeforskriften § 28 første ledd fjerde punktum.

Det vil være opp til Patentstyrets og Klagenemndens konkrete skjønnsmessige vurdering både om det skal gis adgang til muntlige forhandlinger og hvordan eventuelle forhandlinger skal gjennomføres. Siden det i *første punktum* gis en spesialregel for saker om innsigelse og administrativ overprøving, er det i *annet punktum* vist til den generelle bestemmelsen om adgangen til muntlig forklaring i forvaltningsloven § 11 d for å vise at den fortsatt vil gjelde i andre saker.

Til § 8 Sakskostnader

Bestemmelsen er ny og innfører en forenklet utgave av sakskostnadsbestemmelsene i tvisteloven i saker om administrativ overprøving, med det formål å gjøre administrativ overprøving til et effektivt alternativ til domstolsbehandling. Den vil bare være aktuell i de sakene om administrativ overprøving som er en tvist mellom to parter, og ikke der kravet om overprøving er fremsatt av rettighetshaveren selv.

Etter *første ledd* er hovedregelen i saker om administrativ overprøving at den part som har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige, har krav på å få dekket nødvendige sakskostnader fra motparten. Vilkåret om nødvendighet danner en ytre grense for erstatningsansvarets utstrekning. Det innebærer at parten bare kan kreve erstattet av motparten kostnader som ligger innenfor hva som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser på en god og forsvarlig måte. Utgifter til advokat vil som utgangspunkt bli regnet som en nødvendig kostnad, men likevel slik at Patentstyret og Klagenemnden skal foreta en reell kontroll av salærkravet. Utmålingen vil bero på en skjønnsmessig vurdering i den enkelte sak. Normalt vil for eksempel teknisk vanskelige patentsaker medføre større nødvendige kostnader enn en varemerkesak. På grunn av at behandlingsformen er enklere forutsetter departementet at sakskostnadene for Patentstyret og Klagenemnden vil være lavere enn ved domstolsbehandling.

Annet ledd første punktum gir en skjønnsmessig adgang til å fritta motparten helt eller delvis fra kostnadsansvaret dersom det fremstår som klart urimelig at ansvar pålegges. *Tredje punktum* inneholder retningslinjer for skjønnnet. Retningslinjene gir momenter som inngår i avveiningen uten at angivelsen av momenter er uttømmende. Etter *bokstav a* skal det legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom. Dette innebærer at saken objektivt sett må være tvilsom. Det hjelper ikke parten at han var i tvil

om utfallet hvis ikke Patentstyret eller Klagenemnden er det. Etter *bokstav b* skal også sakens art og motpartens forhold vektlegges.

Etter *tredje ledd første punktum* må krav om dekning av sakskostnader fremsettes før saken avgjøres. Dette har sammenheng med at Patentstyret eller Klagenemnden etter *tredje ledd annet punktum* skal avgjøre kostnadskravet sammen med realiteten i saken. Det legges med dette opp til en ordning som svarer til fremgangsmåten ved domstolsbehandling.

Det følger av *fjerde ledd første punktum* at der en klage helt eller delvis fører frem, kan Klagenemnden også endre Patentstyrets sakskostnadsavgjørelse. Etter *fjerde ledd annet og tredje punktum* kan Patentstyres sakskostnadsavgjørelse påklages særskilt til Klagenemnden, og det er da Klagenemndens leder som avgjør klagen. Lederen står imidlertid fritt til å delegere dette til medlemmer av Klagenemnden.

Femte ledd gir en bestemmelse tilsvarende forvaltningsloven § 36 tredje ledd sjette punktum om at tilkjente sakskostnader kan tvangsinnføres etter reglene for dommer.

Til § 9 Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser

Første ledd første punktum lar det være opp til Kongen å bestemme ikraftsettingstidspunktet for loven. Departementet har som målsetning at den nye loven skal tre i kraft så tidlig som mulig i løpet av 2012.

Første ledd annet punktum slår fast at den gamle loven oppheves samtidig som den nye trer i kraft.

Annet ledd inneholder overgangsregler. Etter *første punktum* gis reglene i §§ 7 og 8 om muntlige forhandlinger og sakskostnader bare anvendelse for saker der søknaden, innsigelsen eller kravet om administrativ overprøving eller administrativ patentbegrensning mv. ble levert etter at den nye loven har trådt i kraft. Etter *annet punktum* kan Kongen gi nærmere overgangsregler.

Til § 10 Endringer i andre lover

Det gjøres en rekke endringer i andre lover samtidig som den nye loven trer i kraft. Dette dreier seg om konsekvensendringer som følge av at navnene “Styret for det industrielle rettsvern”, “Første avdeling” og “Annen avdeling” erstattes av “Patentstyret” og “Klagenemnden for industrielle rettigheter”.

6 Merknader til de enkelte bestemmelsene i patentstyreforskriften

Til § 1 Patentstyrets informasjonstjenester

Paragrafen regulerer Patentstyrets informasjonstjenester. Den avløser forskrift 21. november 2000 nr. 1165 om forundersøkelser i Patentstyret.

Første ledd slår fast at Patentstyret utfører informasjonstjenester innenfor områdene patent, varemerke og design, herunder forundersøkelse og overvåkning av rettigheter.

Annet ledd slår fast at det for informasjonstjenester skal betales en pris som ikke skal overstige markedsprisen for slike tjenester, og at Patentstyret skal utarbeide en prisliste.

Tredje ledd presiserer at det ikke kan kreves betaling for informasjon som er omfattet av veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11.

Til § 2 Klagenemndens organisering og saksbehandling

Paragrafen gir nærmere regler om Klagenemndens organisering og saksbehandling. I dag reguleres dette delvis av forskrift 25. august 1911 nr. 3743 om sammensetningen av og forretningsordenen ved Styrets annen avdeling, som imidlertid ikke lenger har noen praktisk betydning.

Etter *første ledd første punktum* skal nemnden bestå av minst 25 medlemmer i tillegg til leder og nestleder. Etter første ledd *annet punktum* kan departementet oppnevne midlertidige medlemmer for inntil to år av gangen, dersom saksmengden eller særlige forhold gjør det påkrevet.

Annet ledd første punktum slår fast at Klagenemnden treffer vedtak ved alminnelig flertall. Etter annet ledd *annet punktum* skal det fremgå av vedtakene om det er truffet ved enstemmighet. Ved dissens skal både flertallets og mindretallets syn begrunnes, jf. *tredje punktum*.

Tredje ledd første punktum slår fast at Klagenemnden skal ha et sekretariat som skal tilrettelegge for Klagenemndens arbeid og forberede saker for behandling i nemnden. Patentstyreloven § 6 om habilitet gjelder tilsvarende for ansatte i Klagenemndens sekretariat, jf. *annet punktum*.

Til § 3 Ikrafttredelse

Paragrafen regulerer ikrafttredelse. Forskriften vil tre i kraft samtidig med den nye Patentstyreloven. Samtidig oppheves forskriftene til gjeldende lov og delegasjonsvedtakene etter denne

Til § 4 Endringer i andre forskrifter

Det gjøres en rekke endringer i andre forskrifter samtidig som den nye loven trer i kraft. Dette dreier seg om konsekvensendringer som følge av at navnene “Styret for det industrielle rettsvern”, “Første avdeling” og “Annen avdeling” erstattes av “Patentstyret” og “Klagenemnden for industrielle rettigheter”. Varemerkeforskriften § 28 første ledd fjerde punktum oppheves, fordi den ikke er nødvendig når muntlige forhandlinger reguleres i Patentstyreloven § 7.

7 Utkast til lov og forskrift

7.1 Utkast til lov om Patentstyret og Klagenemnden for industrielle rettigheter (patentstyreloven)

§ 1 Patentstyrets oppgaver og formål

Patentstyret skal behandle saker om industrielle rettigheter som fastsatt i patentloven, foretaksnavneloven, designloven, varemerkeloven og edelmetalloven. Patentstyret kan også utføre informasjonstjenester og skal legge til rette for innovasjon og verdiskaping ved å være et kompetansesenter for industrielle rettigheter.

§ 2 Patentstyrets organisering

Patentstyret er et forvaltningsorgan administrativt underlagt departementet. Patentstyret er uavhengig ved behandling av saker etter lovgivningen om det industrielle rettsvern og kan ikke instrueres verken når det gjelder generell lovtolkning eller avgjørelsen av den enkelte sak. Kongen eller departementet kan heller ikke omgjøre Patentstyrets avgjørelser i slike saker.

Patentstyret ledes av en direktør som utnevnes av Kongen som embetsmann på åremål for inntil seks år. Etter utlysning kan en åremålstilsetting gjentas med ytterligere en periode på inntil seks år.

Patentstyret skal for øvrig ha så mange teknisk kyndige, rettskyndige og handelskyndige ansatte som er tilstrekkelig for en forsvarlig saksbehandling. De rettskyndige ansatte skal fylle kravene etter domstolloven § 54 tredje ledd.

Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om organiseringen av og saksbehandlingen i Patentstyret samt om Patentstyrets informasjonstjenester, herunder om betaling for disse tjenestene.

§ 3 Klagenemnden for industrielle rettigheter

Klagenemnden for industrielle rettigheter (Klagenemnden) er klageorgan for saker som fastsatt i patentloven, foretaksnavneloven, designloven, varemerkeloven, edelmetalloven og planteforedlerloven.

Klagenemnden er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt departementet. Klagenemnden kan ikke instrueres ved behandling av klager etter lovgivningen om det industrielle rettsvern verken når det gjelder generell lovtolkning eller avgjørelsen av den enkelte sak. Kongen eller departementet kan heller ikke omgjøre Klagenemndens avgjørelser i slike saker.

Klagenemnden skal ha en leder, en nestleder og så mange medlemmer som anses nødvendig for å utføre de oppgaver som tilligger den. Nemndens leder og nestleder skal fylle kravene etter domstolloven § 54 første ledd. Nemnden skal for øvrig bestå av teknisk kyndige, rettskyndige og handelskyndige medlemmer. De rettskyndige medlemmene skal fylle kravene etter domstolloven § 54 tredje ledd.

Departementet oppnevner Klagenemndens medlemmer for en periode på inntil fem år av gangen. Ansatte i Patentstyret kan ikke være medlemmer av Klagenemnden.

§ 4 Saksbehandlingen i Klagenemnden

Klagenemndens vedtak skal fattes av et utvalg på tre medlemmer. Klagenemndens leder eller nestleder kan bestemme at et vedtak skal fattes av fem medlemmer. Klagenemndens leder eller nestleder kan avgjøre en klagesak alene, hvis saken ikke reiser noen tvilsspørsmål og det er åpenbart hva avgjørelsen bør gå ut på.

Klagenemnden kan treffe realitetsavgjørelse i saken eller oppheve Patentstyrets vedtak og henvise saken til Patentstyret for ny behandling.

Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om organiseringen av og saksbehandlingen i Klagenemnden.

§ 5 Forholdet til forvaltningsloven

Forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring gjelder ikke for Patentstyret og Klagenemnden i saker etter lovgivningen om det industrielle rettsvern.

§ 6 Habilitet

Domstolloven §§ 106 til 108 gjelder tilsvarende for de ansatte i Patentstyret og medlemmene i Klagenemnden ved behandling av saker etter lovgivningen om det industrielle rettsvern.

En ansatt i Patentstyret eller et medlem av Klagenemnden kan ikke delta ved behandlingen av et krav om administrativ overprøving når overprøvingssaken reiser spørsmål som har vært prøvd i tidligere sak som vedkommende deltok i behandlingen av.

§ 7 Muntlige forhandlinger

I saker om innsigelse og administrativ overprøving skal Patentstyret og Klagenemnden vurdere om det i stedet for ytterligere skriftlig behandling om uavklarte forhold vil være hensiktsmessig å innkalle partene til muntlige forhandlinger. I andre saker gjelder forvaltningsloven § 11 d.

§ 8 Sakskostnader

I sak om administrativ overprøving har den part som har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige, krav på å få dekket nødvendige sakskostnader fra motparten.

Motparten kan helt eller delvis fritas for kostnadsansvaret dersom det fremstår som klart urimelig at ansvar pålegges. Det skal blant annet legges vekt på:

- a) om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og
- b) sakens art og motpartens forhold.

Krav om dekning av sakskostnader må fremsettes før saken avgjøres. Patentstyret eller Klagenemnden skal avgjøre sakskostnadskravet sammen med realiteten.

Dersom en klage helt eller delvis fører frem, kan Klagenemnden også endre Patentstyrets sakskostnadsavgjørelse. Patentstyrets sakskostnadsavgjørelse kan påklages særskilt til Klagenemnden. Slik klage avgjøres av Klagenemndens leder.

Tilkjente sakskostnader kan tvangsinnndrives etter reglene for dommer.

§ 9 Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Fra samme tid som loven trer i kraft oppheves lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern.

§§ 7 og 8 gjelder bare for saker der søknaden, innsigelsen eller kravet om administrativ overprøving eller administrativ patentbegrensning mv. ble levert etter at loven her har trådt i kraft. Kongen kan gi nærmere overgangsregler.

§ 10 Endringer i andre lover

Fra samme tid som loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover:

- 1. I lov 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar skal § 3 første ledd lyde:**

Vil noen utnytte en oppfinnelse som nevnt i § 2, må vedkommende inngi fullstendig skriftlig fremstilling av oppfinnelsen til departementet, eller på vanlig måte inngi patentsøknad til *Patentstyret* dersom vedkommende ønsker industrielt rettsvern for oppfinnelsen.

2. I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer:

§ 7 skal lyde:

Patentmyndigheten her i riket er *Patentstyret*.

§ 26 skal lyde:

Den endelige avgjørelsen av en *patentsøknad kan påklages til Klagenemnden for industrielle rettigheter (Klagenemnden)* dersom avgjørelsen har gått søkeren imot.

Den endelige avgjørelsen av en *innsigelse kan påklages til Klagenemnden* av patenthaveren eller innsigieren dersom avgjørelsen har gått vedkommende imot.

Blir en begjæring om gjenopptakelse etter § 15 tredje ledd eller § 20 første ledd avslått, eller en begjæring om overføring etter § 18 imøtekommet, kan avgjørelsen påklages av søkeren til *Klagenemnden*. Blir en begjæring om overføring etter § 18 avslått, kan avgjørelsen påklages av den som har fremsatt begjæringen.

Blir en begjæring etter § 22 femte eller niende ledd avslått, kan avgjørelsen påklages til *Klagenemnden* av den som har fremsatt begjæringen.

§ 27 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Avgjørelse *der Klagenemnden* avslår en søknad om patent, opphever et patent eller opprettholder en beslutning *fra Patentstyret* om å oppheve et patent, kan ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelse ble sendt søkeren eller patenthaveren. Underretning om søksmålsfristen skal inntas i meddelelsen.

§ 22 femte og sjette ledd gjelder tilsvarende for dokumenter som inngis til *Klagenemnden*.

§ 36 tredje ledd skal lyde:

Dersom *Klagenemnden* opprettholder *Patentstyrets avgjørelse*, regnes fristen for betaling av slik avgift som nevnt i første ledd annet punktum fra det tidspunkt Patentstyret sendte søkeren underretning om *Klagenemndens avgjørelse*.

§ 39 d første ledd skal lyde:

Dersom den endelige avgjørelsen *fra Patentstyret ikke* går ut på at patentet skal begrenses i samsvar med begjæringen, kan patenthaveren påklage avgjørelsen til *Klagenemnden*.

§ 39 d tredje ledd skal lyde:

Patenthaveren kan bringe avgjørelsen av en klage i *Klagenemnden* inn for domstolene, men ikke senere enn en måned etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt vedkommende. Underretning om søksmålsfristen skal inntas i meddelelsen.

§ 41 første ledd fjerde punktum skal lyde:

Dersom domstolene opphever en avgjørelse fra *Klagenemnden* om å avslå en søknad om patent, forfaller årsavgift for avgiftsår som har begynt etter at *Klagenemnden* traff sin avgjørelse og fram til den dag da dommen ble rettskraftig, likevel først to måneder etter sistnevnte dag.

§ 52 e skal lyde:

Avgjørelsen av en begjæring om administrativ overprøving *fra Patentstyret* kan påklages til *Klagenemnden* av den parten som avgjørelsen har gått imot. Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Det skal betales fastsatt avgift. I motsatt fall opptas ikke klagen til behandling.

Klagen skal oppgi

- a) klagerens navn og adresse,
- b) avgjørelsen som det klages over,
- c) hvilken endring som ønskes i avgjørelsen, og
- d) hvilke grunner klagen bygger på.

Klagen skal i tillegg oppfylle de vilkårene som er fastsatt av Kongen ved forskrift. § 52 b tredje ledd gjelder tilsvarende så langt den passer.

Avgjørelse i sak om administrativ overprøving hvor patentet erklæres ugyldig eller endres, kan ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at melding om avgjørelse ble sendt den part som avgjørelsen går imot. Orientering om søksmålsfristen skal inntas i meldingen. *Avgjørelse hvor* en begjæring om administrativ overprøving avvises eller avslås kan ikke bringes inn for domstolene.

§ 62 a annet ledd første punktum skal lyde:

Søknader om supplerende beskyttelsessertifikat inngis til *Patentstyret*.

§ 63 første ledd nr. 2 skal lyde:

- 2. søksmål angående prøvelse av avgjørelse *der Klagenemnden* avslår en søknad om patent, opphever et patent eller opprettholder en beslutning *fra Patentstyret* om å oppheve et patent, jf. § 27 tredje ledd,

§ 75 skal lyde:

Patentstyrets sjef bestemmer hvem som skal avgjøre begjæringer i henhold til §§ 72 og 73. Avslag på slik begjæring kan av patentsøkeren eller patenthaveren påklages til *Klagenemnden*. Om klagefrist mm og adgangen til å bringe avgjørelser truffet av *Klagenemnden* inn for domstolene gjelder § 27 tilsvarende.

3. I lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. gjøres følgende endringer:

§ 3-7 skal lyde:

Vedtak etter § 3-6, herunder i sak om innsyn etter § 3-6 åttende ledd, kan påklages til *Klagenemnden for industrielle rettigheter (Klagenemnden)* av den som vedtaket har gått imot. En klage må være innlevert skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter den dagen da melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Klagen skal inneholde

1. klagerens navn og adresse,
2. avgjørelsen som det klages over,
3. hvilken endring som ønskes i avgjørelsen,
4. hvilke grunner klager bygger på.

Fastsatt klageavgift skal betales.

Andre parter i saken skal snarest mulig gis melding om klagen med en rimelig frist for uttalelse.

Er vilkårene for å behandle klagen oppfylt, kan *Patentstyret* oppheve eller endre avgjørelsen hvis den finner det klart at klagen er begrunnet. Blir det ikke truffet slik avgjørelse, skal sakens dokumenter sendes til *Klagenemnden*. Gir *Patentstyret* en uttalelse til *Klagenemnden*, skal en kopi sendes til partene.

Hvis vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt, skal klageren gis en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene. Blir manglene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal klagen avvises hvis ikke *Klagenemnden* finner at det bør gis en ny frist for retting.

Tas klagen under behandling, skal *Klagenemnden* foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i klagen.

Bestemmelsene om innsyn i dokumentene i § 3-6 åttende ledd gjelder tilsvarende for dokumentene i klagesaken.

§ 3-8 fjerde ledd første punktum skal lyde:

Et vedtak fra Patentstyret om å oppheve registreringen av et foretaksnavn på grunnlag av § 3-6 kan bringes inn for domstolen av rettighetshaveren hvis klageretten etter § 3-7 har blitt brukt, og *Klagenemnden* har avgjort klagen.

4. I lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett skal § 12 lyde:
§ 12 Klage og søksmål

Går Plantesortsnemndas endelige avgjørelse om søknaden imot søkeren, kan søkeren påklage avgjørelsen til *Klagenemnden for industrielle rettigheter (Klagenemnden)*. Blir søknaden imøtekommet etter fornyet behandling, kan den som har reist innsigelse, påklage avgjørelsen. Plantesortsnemndas avgjørelse av en begjæring om overføring av en søknad kan også påklages til *Klagenemnden*. Klagen må inngis til Plantesortsnemnda innen to måneder fra den dag meddelelse om avgjørelsen ble sendt vedkommende. Klageren må betale en klageavgift fastsatt i forskrift.

Avslår *Klagenemnden* en søknad etter klage, kan søkeren bringe avslaget inn for domstolene innen to måneder fra meddelelse om avslaget ble sendt vedkommende.

5. I lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design gjøres følgende endringer:

§ 36 skal lyde:

§ 36 Klage over avgjørelse i Patentstyret

Avgjørelsen i *Patentstyret* av en designsøknad eller et krav om at en internasjonal designregistrering skal ha virkning i Norge, kan påklages av søkeren til *Klagenemnden for industrielle rettigheter (Klagenemnden)* hvis avgjørelsen har gått søkeren imot.

Avgjørelsen av en sak om administrativ oppheving etter § 25 kan påklages til *Klagenemnden* av den parten som avgjørelsen har gått imot. Blir et krav etter § 29 om overføring av en søknad eller registrering innvilget, kan avgjørelsen påklages til *Klagenemnden* av søkeren eller designhaveren.

Avgjørelsen om å oppheve en innføring etter § 33, kan påklages til *Klagenemnden* av innehaveren.

Avgjørelsen om å avvise eller avslå et krav om

1. gjenopptakelse etter § 19 fjerde ledd,
2. unntak fra offentlighet etter §§ 21 fjerde ledd, 27 sjette ledd og 38 femte ledd,

3. innsyn i dokumenter³ i saker etter loven her,
4. fornyelse av en designregistrering etter § 24, eller
5. at en sak skal tas under behandling etter § 50,

kan påklages til *Klagenemnden* av den som har fremsatt kravet.

Andre avgjørelser i *Patentstyret* kan ikke påklages.

§ 38 skal lyde:

§ 38 *Behandling av klage*

Andre parter i saken skal snarest mulig gis melding om klagen med en rimelig frist for uttalelse.

Er vilkårene for å behandle klagen oppfylt, kan *Patentstyret* oppheve eller endre avgjørelsen hvis den finner det klart at klagen er begrunnet. Blir det ikke truffet slik avgjørelse, skal sakens dokumenter sendes til *Klagenemnden*. Gir *Patentstyret* en uttalelse til *Klagenemnden*, skal en kopi sendes til partene.

Hvis vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt, skal klageren gis en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene. Blir manglene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal klagen avvises hvis ikke *Klagenemnden* finner at det bør gis en ny frist for retting.

Tas klagen under behandling, skal *Klagenemnden* foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i klagen. Er klagen trukket tilbake, kan Patentstyret fortsette behandlingen av saken hvis det foreligger særlige grunner. Leddet her gjelder bare så langt det er forenlig med § 26 annet ledd.

Enhver kan kreve innsyn i dokumentene i klagesaken. Bestemmelsene i § 21 fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende.

§ 39 skal lyde:

§ 39 *Domstolsprøving av avgjørelser fra Klagenemnden for industrielle rettigheter*

En avgjørelse kan bare bringes inn for domstolene hvis klageretten etter § 36 har blitt brukt, og *Klagenemnden* har avgjort klagen. Forrige punktum berører ikke retten til å reise søksmål om ugyldighet eller overføring etter §§ 25 og 30.

Avgjørelsen i *Klagenemnden* av klagesak kan bringes inn for domstolene av den parten som avgjørelsen har gått imot, om ikke annet følger av tredje ledd. Søksmål må være reist innen to måneder etter den

dagen da melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Opplysning om søksmålsfristen skal inntas i meldingen om avgjørelsen.

Avgjørelsen i *Klagenemnden* av sak om administrativ overføring av en søknad eller registrering kan ikke bringes inn for domstolene. Det samme gjelder avgjørelse der *Klagenemnden* avviser eller avslår et krav om administrativ oppheving, eller opprettholder en avgjørelse fra *Patentstyret* om avvisning eller avslag.

§ 46 første ledd nr. 2 skal lyde:

2. Søksmål om prøving av avgjørelse truffet av *Klagenemnden* som omtalt i § 39.

§ 57 tredje ledd skal lyde:

Ved avslag kan innehaveren av den internasjonale registreringen på de vilkårene som er fastsatt ved forskrift, kreve at *Patentstyret* foretar en fornyet vurdering av spørsmålet om den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge.

6. I lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker gjøres følgende endringer:

§ 42 første ledd første punktum skal lyde:

Hvis merkehaveren og den som angriper registreringen av varemerket er enige om det, kan spørsmålet om registreringens gyldighet eller om sletting kreves endelig avgjort av *Klagenemnden for industrielle rettigheter*.

§ 49 skal lyde:

§ 49 *Klage over avgjørelse fra Klagenemnden for industrielle rettigheter*

Avgjørelsen fra *Patentstyret* av en søknad om varemerkeregistrering eller et krav om at en internasjonal varemerkeregistrering skal ha virkning i Norge, kan påklages av søkeren til *Klagenemnden for industrielle rettigheter* (*Klagenemnden*) hvis avgjørelsen har gått søkeren imot. Det samme gjelder avgjørelse fra *Patentstyret* om å avvise en søknad om internasjonal varemerkeregistrering etter § 68 tredje ledd.

Avgjørelsen av en innsigelsessak kan påklages til *Klagenemnden* av den parten som avgjørelsen har gått imot. Blir et krav om overføring av en søknad etter § 21 eller en registrering etter § 28 innvilget, kan avgjørelsen påklages til *Klagenemnden* av søkeren eller merkehaveren.

Avgjørelsen av en sak om administrativ overprøving etter §§ 35 til 37, jf. § 40, kan påklages til *Klagenemnden* av den parten som avgjørelsen har gått imot. Dette gjelder ikke avgjørelse om å avvise kravet etter § 40 annet ledd tredje punktum.

Avgjørelsen om å oppheve en registrering etter §§ 30 eller 45, eller om å slette en registrering etter § 43, kan påklages til *Klagenemnden* av merkehaveren.

Avgjørelsen om å avvise eller avslå krav om:

1. gjenopptagelse etter § 23 fjerde ledd
2. unntak fra offentlighet etter § 25 annet ledd, §§ 31, 48, § 51 femte ledd og § 76
3. innsyn i dokumenter i saker etter loven her
4. fornyelse av varemerkeregistrering etter § 33
5. endring av et varemerke etter § 34
6. at saken blir tatt under behandling etter § 80

kan påklages til *Klagenemnden* av den som har fremsatt kravet.

Andre avgjørelser i Patentstyrets første avdeling kan ikke påklages.

§ 51 skal lyde:

§ 51 *Behandling av klage*

Andre parter i saken skal snarest mulig gis melding om klagen med en rimelig frist for uttalelse.

Er vilkårene for å behandle klagen oppfylt, kan *Patentstyret oppheve* eller endre avgjørelsen hvis den finner det klart at klagen vil føre frem. Blir det ikke truffet slik avgjørelse, skal saken forelegges for *Klagenemnden*. Gir *Patentstyret* en uttalelse til *Klagenemnden*, skal en kopi sendes til partene.

Hvis vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt, skal klageren gis en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene. Blir manglene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal klagen avvises hvis ikke *Klagenemnden* finner at det bør gis en ny frist for retting.

Tas klagen under behandling, skal *Klagenemnden* foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i klagen. Er klagen trukket tilbake, kan Patentstyret fortsette behandlingen av saken hvis det foreligger særlige grunner for dette.

Enhver kan kreve innsyn i dokumentene i klagesaker. Bestemmelsene i § 25 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

§ 62 første ledd bokstav a skal lyde:

- a) søksmål om prøving av avgjørelse truffet av *Klagenemnden* som omtalt i § 52

§ 70 fjerde ledd skal lyde:

Ved avslag kan innehaveren av den internasjonale registreringen på de vilkårene som er fastsatt i forskrift, kreve at *Patentstyret foretar* en fornyet vurdering av spørsmålet om den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge.

7.2 Utkast til forskrift til lov om Patentstyret og Klagenemnden for industrielle rettigheter (patentstyreforskriften)

§ 1 Patentstyrets informasjonstjenester

Patentstyret utfører informasjonstjenester innenfor områdene patent, varemerke og design, herunder forundersøkelser og overvåkning av rettigheter.

For informasjonstjenester etter første ledd skal det betales en pris som ikke skal være høyere enn markedspris for tilsvarende tjenester. Prisen skal følge av en prisliste utarbeidet av Patentstyret.

Det kan ikke kreves betaling for informasjon som er omfattet av den alminnelige veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11.

§ 2 Klagenemndens organisering og saksbehandling

Klagenemnden består av minst 25 medlemmer i tillegg til leder og nestleder. Dersom saksmengden eller særlige forhold gjør det påkrevet, kan departementet oppnevne midlertidige medlemmer for inntil to år av gangen.

Klagenemnden treffer vedtak ved alminnelig flertall. Det skal fremgå av vedtakene om de er truffet ved enstemmighet. Både flertallets og mindretallets syn skal begrunnes.

Klagenemnden skal ha et sekretariat som skal tilrettelegge for Klagenemndens arbeid og forberede saker for behandling i nemnden. Patentstyreloven § 6 gjelder tilsvarende for ansatte i Klagenemndens sekretariat.

§ 3 Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Fra samme tid som forskriften trer i kraft oppheves forskrift 25. august 1911 nr. 3743 om sammensetningen av og forretningsordenen ved Styrets annen avdeling, forskrift 15. februar 1991 nr. 83 om delegering av myndighet til Næringsdepartementet etter lov om Styret for det industrielle rettsvern, forskrift 1. november 1992 nr. 780 om organiseringen av og saksbehandlingen i første avdeling i Styret for det industrielle rettsvern, forskrift 12. november 1993 nr. 1026 om delegering av myndighet etter lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern, forskrift 25. november 1993 nr. 1298 om delegering av myndighet til Patentstyret og forskrift 21. november 2000 nr. 1165 om forundersøkelser i Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern).

§ 4 Endringer i andre forskrifter

Fra samme tid som forskriften trer i kraft gjøres følgende endringer i andre forskrifter:

1. I forskrift 4. april 2003 nr. 418 til designloven skal § 20 første ledd nr. 26 lyde:

26. at det er levert klage *til Klagenemnden for industrielle rettigheter* etter designloven § 36

2. I forskrift 14. desember 2007 nr. 1417 til patentloven gjøres følgende endringer:

§ 43 første ledd nr. 31 skal lyde:

31. at en avgjørelse er påklaget til *Klagenemnden for industrielle rettigheter* etter patentloven § 26, § 39 d eller § 52 e

§ 84 tredje ledd tredje punktum skal lyde:

I meldingen skal det opplyses om vilkårene for behandling i *Klagenemnden for industrielle rettigheter* og spørres om vedkommende ønsker å opprettholde kravet.

§ 85 skal lyde:

§ 85 *Klageadgang*

Dersom en søknad om sertifikat avslås eller henlegges, kan søkeren påklage avgjørelsen til *Klagenemnden for industrielle rettigheter (Klagenemnden)*. Patentloven § 27 første og annet ledd gjelder tilsvarende.

Avslag på krav om endring av et sertifikats gyldighetsperiode tas under behandling av *Klagenemnden* dersom den som avgjørelsen har gått imot, innen to måneder fra melding om at kravet ikke ble tatt til følge, ble sendt vedkommende:

1. gir Patentstyret skriftlig melding om at kravet opprettholdes
2. betaler fastsatt avgift.

Patentloven § 22 femte og sjette ledd gjelder tilsvarende for dokumenter som inngis til *Klagenemnden*.

§ 86 skal lyde:

§ 86 *Søksmål*

Dersom *Klagenemnden* avslår en søknad om sertifikat, kan søkeren bringe avgjørelsen inn for domstolene. Patentloven § 27 tredje ledd gjelder tilsvarende.

Dersom *Klagenemnden* har avslått et krav om endring av gyldighetsperioden til et sertifikat, kan sertifikatnehaveren bringe avgjørelsen inn for domstolene innen to måneder fra melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende. Søksmålsfristen skal inntas i meldingen. Andre enn sertifikatnehaveren kan ikke bringe avgjørelse som avslår et krav om endring av gyldighetsperioden til et sertifikat inn for domstolene.

Enhver kan reise søksmål for domstolene for å få kjent et utstedt sertifikat ugyldig. Den som reiser ugyldighetssøksmål skal samtidig gi melding om dette til Patentstyret. Patentloven § 64 gjelder tilsvarende.

3. I forskrift 25. juni 2010 nr. 937 til varemerkeloven gjøres følgende endringer:

§ 28 første ledd fjerde punktum oppheves.

§ 29 annet ledd nr. 30 skal lyde:

30. at det er levert klage til *Klagenemnden for industrielle rettigheter*.

§ 52 første ledd skal lyde:

Trekkes klagen tilbake, kan klagebehandlingen likevel fortsette hvis partene er varslet om dette innen to måneder etter at *Klagenemnden for industrielle rettigheter* mottok melding om at klagen er trukket.

4. I forskrift 13. desember 2010 nr. 1646 om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. gjøres følgende endringer:

§ 1 syvende ledd første punktum skal lyde:

Klage til *Klagenemnden for industrielle rettigheter* med eventuelle vedlegg som leveres i papirformat skal leveres i tre eksemplarer.

§ 54 første ledd skal lyde:

For behandling av klage i *Klagenemnden for industrielle rettigheter* skal det betales gebyr etter følgende satser:

1. for klage etter patentloven kr 5200
2. for klage etter varemerkeloven kr 4000
3. for klage etter designloven kr 4000
4. for krav om endring av gyldighetsperioden for et meddelt beskyttelsessertifikat for legemidler kr 4000
5. for klage etter foretaksnavneloven § 3-7 kr 4000.

5. I forskrift 20. desember 2010 nr. 1812 om registrering av ansvarsmerker gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Patentstyret fører særskilt register for ansvarsmerker.

§ 13 skal lyde:

§ 13 *Klage og domstolsprøving*

Den endelige avgjørelsen i *Patentstyret* av en registreringssøknad kan påklages til *Klagenemnden for industrielle rettigheter (Klagenemnden)* hvis avgjørelsen har gått søkeren imot.

Bestemmelsene i § 3 gjelder tilsvarende så langt de passer.

Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag melding om avgjørelsen ble sendt til søkeren. I motsatt fall skal klagen avvises.

Endelig avgjørelse i *Klagenemnden* kan *bringes inn for* domstolene hvis avgjørelsen har gått søkeren imot. *Stevning* må være innkommet til domstolen innen to måneder fra den dag melding om avgjørelsen ble sendt til søkeren. Underretning om søksmålsfristen skal inntas i meddelelsen. I motsatt fall skal klagen avvises.

Søksmål som nevnt i tredje ledd må reises ved Oslo tingrett. Den som reiser søksmål skal samtidig gi melding om det til Patentstyret.